



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZB 59/16

vom

6. Juli 2017

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: ja

PLOMBIR

MarkenG § 83 Abs. 3 Nr. 3

Zur Wahrung des rechtlichen Gehörs muss das Bundespatentgericht eine Schriftsatzfrist gewähren oder die mündliche Verhandlung auch ohne Antrag auf Schriftsatznachlass vertagen, wenn eine Partei zu einem in der mündlichen Verhandlung erteilten Hinweis des Gerichts nicht abschließend Stellung nehmen kann.

BGH, Beschluss vom 6. Juli 2017 - I ZB 59/16 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 6. Juli 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Büscher, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Prof. Dr. Koch, die Richterin Dr. Schwonke und den Richter Feddersen

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin wird der Beschluss des 28. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 6. April 2016 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht zurückverwiesen.

Gründe:

- 1 I. Für die Markeninhaberin ist am 7. Juli 2009 die Wortmarke Nr. 30 2009 021 457

PLOMBIR

für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen worden:

Klasse 29: Diätetische Erzeugnisse für die nährstoffreduzierte und/oder kalorienkontrollierte Ernährung, nämlich Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweiß; Fleisch, Fisch und nicht lebende Schalentiere, Geflügel und Wild, auch konserviert, zubereitet oder tiefgefroren, konserviertes, getrocknetes oder tiefgefrorenes Obst und Gemüse; Fleischextrakte, Fleisch-, Fisch-, Obst- und Gemüsegallerten; Konfitüren und Marmeladen; Eier, Milch, Milchprodukte, nämlich Butter, Käse, Sahne, Joghurt, Milchpulver für Nahrungszwecke; Speiseöle und -fette; Fertiggerichte, im Wesentlichen bestehend aus Fleisch, Fisch und nicht lebenden Schalentieren, Geflügel, Wild, Gemüse oder zubereitetem Obst (auch tiefgefroren), Desserts aus Joghurt, Quark oder Sahne

Klasse 30: Diätetische Erzeugnisse für nährstoffreduzierte und/oder kalorienkontrollierte Ernährung, nämlich diätetische Nahrungsmittel nicht für medizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten; Salatsoßen, Mayonnaisen; Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee- und Tee-Ersatzmittel, Mehle und Getreidepräparate (ausgenommen Futtermittel), insbesondere Frühstückszerealien; Teigwaren, Schokolade und Schokoladewaren, Pralinen, auch mit flüssiger Füllung aus Weinen und/oder Spirituosen, Zuckerwaren, Brot, feine Back- und Konditorwaren, Speiseeis, Honig, Melassesirup, Hefe, Backpulver, Salz, nämlich Speise- und Streusalz; Senf, Essig, Soßen (ausgenommen Salatsoßen); Gewürze und Gewürzmischungen; Aromastoffe (pflanzliche) für Nahrungsmittel (ausgenommen ätherische Öle)

Klasse 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

- 2 Die Antragstellerin hat am 13. Oktober 2011 die Löschung der Marke für die Waren "Eier, Milch, Milchprodukte, nämlich Butter, Käse, Sahne, Joghurt, Milchpulver für Nahrungszwecke; Desserts aus Joghurt, Quark oder Sahne; Kaffee, Kakao; Schokolade und Schokoladewaren; Speiseeis; Aromastoffe (pflanzliche) für Nahrungsmittel (ausgenommen ätherische Öle)" beantragt.
- 3 Das Deutsche Patent- und Markenamt hat die Marke im beantragten Umfang mit Beschluss vom 12. März 2013 gelöscht. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Markeninhaberin hat das Bundespatentgericht zurückgewiesen (BPatG, Beschluss vom 6. April 2016 - 28 W (pat) 27/13, juris).
- 4 Hiergegen wendet sich die Markeninhaberin mit ihrer zulassungsfreien Rechtsbeschwerde, mit der sie die Versagung rechtlichen Gehörs rügt.
- 5 II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Bezeichnung "Plombir" sei für die verfahrensgegenständlichen Waren beschreibend und freihaltebedürftig im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Sie sei die deutsche Transliteration des kyrillischen Wortes "Пломбир", welches "Sahneeis" bedeute. Diese Bedeutung sei einem überwiegenden Teil des Lebensmittelfachhandels schon im Zeitpunkt der Markeneintragung bekannt gewesen und sei ihm weiterhin bekannt.
- 6 III. Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin hat Erfolg.

- 7 1. Die form- und fristgerecht eingelegte und begründete Rechtsbeschwerde ist zulässig (§§ 83, 85 MarkenG). Ihre Statthaftigkeit folgt daraus, dass ein im Gesetz aufgeführter, die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde eröffnender Verfahrensmangel gerügt wird. Die Rechtsbeschwerde beruft sich auf eine Versagung des rechtlichen Gehörs (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG). Diese Rüge hat die Rechtsbeschwerde im Einzelnen begründet. Auf die Frage, ob die erhobene Rüge durchgreift, kommt es für die Statthaftigkeit des Rechtsmittels nicht an (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Beschluss vom 22. Mai 2014 - I ZB 34/12, GRUR 2014, 1232 Rn. 6 = WRP 2015, 53 - S-Bahn).
- 8 2. Die Rechtsbeschwerde ist begründet, weil das Bundespatentgericht das rechtliche Gehör der Markeninhaberin verletzt hat.
- 9 a) Die Rechtsbeschwerde rügt, das Bundespatentgericht habe das rechtliche Gehör der Markeninhaberin verletzt, weil es sich maßgeblich auf die Studie "Der Markt für Süßwaren-Halbfabrikate in Russland" des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft vom September 2014 gestützt habe, ohne dass diese Studie ordnungsgemäß in das Verfahren eingeführt und der Markeninhaberin hierzu in gebotener Weise Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden sei. Mit der Studie seien die Parteien erst im Verhandlungstermin vom 6. April 2016 konfrontiert worden. Die Studie sei nicht vollständig, sondern nur mit den Seiten 91 bis 105 von insgesamt 128 Seiten vorgelegt worden. Die Markeninhaberin habe infolge der nur unvollständigen Vorlage keine Möglichkeit gehabt, die Bedeutung der Studie insgesamt zu beurteilen. Zahlreiche Tabellen und Angaben hätten den russischen Markt betroffen, der für den Streitfall ohne Bedeutung sei. An versteckter Stelle ergebe sich, dass nach Deutschland nur verschwindend geringe Mengen von Speiseeis exportiert würden. Im Hinblick auf den Umfang des Studienfragments sei es nicht ausreichend gewesen, den Parteien lediglich in der mündlichen Verhandlung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

10 b) Mit der von der Rechtsbeschwerde gerügten Vorgehensweise hat das Bundespatentgericht der Markeninhaberin das rechtliche Gehör versagt (§ 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG).

11 aa) Das Gebot rechtlichen Gehörs verpflichtet ein Gericht, die Ausführungen der Prozessbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen. Art. 103 Abs. 1 GG ist allerdings erst verletzt, wenn sich im Einzelfall klar ergibt, dass das Gericht dieser Pflicht nicht nachgekommen ist. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Gerichte das von ihnen entgegengenommene Parteivorbringen zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen haben (vgl. BVerfG, FamRZ 2013, 1953 Rn. 14; NJW 2009, 1584 f. mwN). Das Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs ist hingegen nicht verletzt, wenn das Gericht den Parteivortrag zwar zur Kenntnis genommen und in Erwägung gezogen, dann jedoch andere rechtliche Schlüsse daraus gezogen hat als die vortragende Partei. Das Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde dient nicht der Überprüfung, ob die Entscheidung des Bundespatentgerichts in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht fehlerfrei ist (BGH, Beschluss vom 3. Dezember 1998 - I ZB 14/98, GRUR 1999, 500, 501 - DILZEM; Beschluss vom 1. Juli 1999 - I ZB 48/96, GRUR 2000, 53, 54 - SLICK 50; Beschluss vom 20. Mai 2009 - I ZB 53/08, GRUR 2009, 992 Rn. 17, 23 = WRP 2009, 1104 - Schuhverzierung; Beschluss vom 7. Juli 2011 - I ZB 68/10, GRUR 2012, 314 Rn. 14 - Medicus.log).

12 Nach § 78 Abs. 2 MarkenG darf das Bundespatentgericht seine Entscheidung nur auf Tatsachen und Beweisergebnisse stützen, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Das rechtliche Gehör ist daher verletzt, wenn die Entscheidung auf Verwendungsbeispiele gestützt wird, zu denen die nachteilig betroffene Partei sich nicht oder nicht hinreichend äußern konnte (vgl. BGH, Beschluss vom 28. August 2003 - I ZB 26/01, GRUR 2004, 77, 78 = WRP 2003,

1445 - PARK & BIKE; Beschluss vom 28. August 2003 - I ZB 5/03, GRUR 2004, 76, 77 = WRP 2004, 103 - turkey & corn).

13 Das rechtliche Gehör erfordert ferner die Gewährung eines Schriftsatznachlasses, wenn die betroffene Partei nicht ohne Weiteres in der Lage ist, zu einem in der mündlichen Verhandlung erteilten Hinweis des Gerichts umfassend und abschließend Stellung zu nehmen. Ist offensichtlich, dass die Partei sich in der mündlichen Verhandlung nicht abschließend erklären kann, so muss das Gericht auch ohne einen Antrag auf Schriftsatznachlass die mündliche Verhandlung vertagen, um Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben (vgl. [zu § 139 Abs. 5 ZPO] BGH, Beschluss vom 10. März 2011 - VII ZR 35/08, NJW-RR 2011, 877 Rn. 11; Beschluss vom 4. Juli 2013 - VII ZR 192/11, NJW-RR 2013, 1358 Rn. 7 mwN).

14 Mit der Gehörsrüge hat die Partei allerdings zur Entscheidungserheblichkeit des Verfahrensfehlers darzulegen, was sie bei Gewährung des rechtlichen Gehörs vorgetragen hätte und dass nicht auszuschließen ist, dass dieser Vortrag zu einer anderen Entscheidung geführt hätte (vgl. BGH, Beschluss vom 24. April 2008 - I ZB 72/07, GRUR 2008, 1126 Rn. 12 = WRP 2008, 1550 - Weisse Flotte; Beschluss vom 22. Mai 2014 - IX ZB 46/12 Rn. 10, juris; Beschluss vom 3. März 2015 - VI ZB 6/14, NJW-RR 2015, 757, 758 Rn. 8 mwN). Dieser Darlegung bedarf es nur dann nicht, wenn die Entscheidungserheblichkeit der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör unmittelbar und zweifelsfrei aus dem bisherigen Prozessstoff ersichtlich ist (vgl. BGH, Beschluss vom 28. Juli 2016 - III ZB 127/15, NJW 2016, 2890 Rn. 11 mwN).

15 bb) Danach ist im Streitfall eine Verletzung des Gebots rechtlichen Gehörs gegeben, weil das Bundespatentgericht die Studie "Der Markt für Süßwaren-Halbfabrikate in Russland" des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft im Termin zur mündlichen Verhandlung nur auszugsweise in das Verfahren eingeführt und im Rahmen seiner Entscheidung berücksichtigt hat,

ohne der Markeninhaberin einen Schriftsatznachlass zu gewähren. Die Rechtsbeschwerde macht mit Erfolg geltend, dass das Bundespatentgericht damit seine Entscheidung auf Umstände gestützt hat, zu denen die Markeninhaberin sich nicht hinreichend äußern konnte.

16 (1) Die Markeninhaberin ist mit dem Inhalt des vom Bundespatentgericht eingeführten Studienauszugs nach nahezu dreijähriger Verfahrensdauer erstmals im Termin zur mündlichen Verhandlung konfrontiert worden. In der Ladung zum Termin hat das Bundespatentgericht lediglich auf den sogenannten GOST-Standard, nicht aber auf die Studie verwiesen. Der im Verhandlungstermin überreichte Auszug aus der 128 Druckseiten umfassenden Studie "Der Markt für Süßwaren-Halbfabrikate in Russland; Marktstudie im Rahmen der Exportangebote für die Agrar- und Ernährungswirtschaft/September 2014" umfasste neben dem Inhaltsverzeichnis lediglich die Seiten 91 bis 105. Bei dieser Sachlage war es der Markeninhaberin nicht möglich, sogleich im Termin zur mündlichen Verhandlung zum Studieninhalt umfassend und abschließend Stellung zu nehmen. Dadurch, dass das Bundespatentgericht seine Entscheidung am Tag der mündlichen Verhandlung verkündet hat, konnte die Markeninhaberin sich hierzu auch nicht nachträglich äußern.

17 Das Bundespatentgericht hat in dem Umstand, dass in der Studie auf Seite 91 "Plombir (Sahneeis)" als eine der beliebtesten Geschmacksrichtungen auf dem Speiseeismarkt genannt wird, eine Bestätigung seiner Annahme gesehen, dass Großeinkäufern des deutschen Lebensmittelhandels die Kennzeichnungsgewohnheiten des russischen Markts und somit der beschreibende Gehalt des angegriffenen Zeichens bekannt seien. Der Markeninhaberin war es allerdings nicht möglich, die Bedeutung der in der Studie auf Seite 91 getroffenen Aussage im Verhandlungstermin abschließend zu beurteilen, weil ihr der inhaltliche Gesamtzusammenhang der Studie unbekannt war. Die Rechtsbeschwerde verweist mit Erfolg darauf, dass nicht überreichte Studienabschnitte

ausweislich des Inhaltsverzeichnisses die Themen "Außenhandel und Beziehungen zu Deutschland", "Potential für deutsche Hersteller von Halbfabrikaten" und "Exporte und Einschätzungen der Chancen deutscher Lieferanten" behandeln, die gegen eine Relevanz der Studie für das Verkehrsverständnis im deutschen Einzelhandel sprechen könnten.

18 Der überreichte Studienauszug ist zudem seinem Inhalt nach so umfangreich und unübersichtlich, dass im Verhandlungstermin eine umfassende und abschließende Stellungnahme der Markeninhaberin nicht erwartet werden konnte. Er enthält eine Vielzahl von Tabellen und Diagrammen, deren Bedeutung für die im Streitfall relevante Frage nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Die Rechtsbeschwerde verweist zu Recht darauf, dass sich bei näherer Betrachtung der Tabellen 40 und 41 gegen die Beurteilung des Bundespatentgerichts sprechende Hinweise auf einen nur geringen Umfang des Imports russischen Speiseeises nach Deutschland ergeben, weil sich Deutschland nicht unter den zehn größten Importeuren findet und selbst der zehntgrößte Importeur Estland im Jahr 2013 Speiseeis im Wert von nur 238.500 US-Dollar importiert hat. Die vollständige Erfassung und Bewertung dieser Zusammenhänge erforderte jedenfalls einen Schriftsatznachlass.

19 Ob die Markeninhaberin, wie die Rechtsbeschwerde geltend macht, im Termin zur mündlichen Verhandlung mit Blick auf die Studie einen Schriftsatznachlass beantragt hat, lässt sich dem Sitzungsprotokoll nicht entnehmen, dessen Berichtigung die Markeninhaberin beantragt hat. Das Fehlen eines Antrags auf Gewährung eines Schriftsatznachlasses steht der Annahme einer Verletzung des rechtlichen Gehörs der Markeninhaberin jedoch nicht entgegen. Dem Sitzungsprotokoll ist zu entnehmen, dass die Markeninhaberin beantragt hat, das Bundespatentgericht möge eine Entscheidung an Verkündungs Statt erlassen. Dieser Antrag, dem das Bundespatentgericht nicht entsprochen hat, bringt hinreichend deutlich zum Ausdruck, dass die Markeninhaberin die Gelegenheit

zu einer nachträglichen Stellungnahme suchte, deren Inhalt gegebenenfalls das Bundespatentgericht zu einer Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung hätte veranlassen müssen. Die Frage, ob im Streitfall die fehlende Gelegenheit zur Stellungnahme im Verhandlungstermin offensichtlich war, so dass es keines Antrags auf Gewährung eines Schriftsatznachlasses bedurfte, kann danach offenbleiben.

20 (2) Die angefochtene Entscheidung beruht auch auf dem Versagen des rechtlichen Gehörs. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Bundespatentgericht zu einer anderen Beurteilung gelangt wäre, wenn es die von der Rechtsbeschwerde vorgebrachten Umstände berücksichtigt hätte. Der von der Rechtsbeschwerde geltend gemachte geringe Umfang des Exports von Speiseeis nach Deutschland spricht dafür, dass hiervon das inländische Verkehrsverständnis nicht maßgeblich beeinflusst werden konnte.

21 IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.

Büscher

Schaffert

Koch

Schwonke

Feddersen

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 06.04.2016 - 28 W(pat) 27/13 -